

MARCELA FILUS COELHO

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTÓRIAS

**CURITIBA
2004**

MARCELA FILUS COELHO

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTÓRIAS

**Monografia apresentada como
requisito parcial à obtenção do grau
de bacharel em Direito pela
Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Paraná.**

**Professora Orientadora: Doutora
Márcia Carla Pereira Ribeiro.**

TERMO DE APROVAÇÃO

MARCELA FILUS COELHO

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS NOTÓRIAS

Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Direito, Faculdade de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

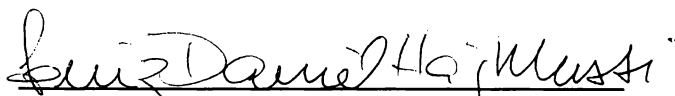
Orientador:



Prof. Márcia Carla Pereira Ribeiro
Departamento de Direito Privado, UFPR.



Prof. Edson Isfer
Departamento de Direito Privado, UFPR.



Prof. Luiz Daniel Rodrigues Haj Mussi
Departamento de Direito Privado, UFPR.

Curitiba, 12 de novembro de 2004.

Resumo

O presente estudo presta-se a analisar a proteção jurídica nacional e internacional conferida às marcas notórias. Para tanto, parte-se da abordagem da origem da marca na antiguidade, quando ainda não tinha sentido comercial, o qual só foi adquirido na Idade Média, chegando até a noção de marca nos dias atuais, além de tratar de seu conceito e âmbito de incidência. Para melhor entendimento do instituto da marca, faz-se então uma análise da classificação da marca, que pode ter como base a legislação e os caracteres. É observada ainda a proteção conferida à marca para que terceiros não tirem proveito do sucesso da marca alheia. Em seguida passa-se a abordagem dos princípios que regem o direito das marcas, sendo os dois principais o da territorialidade e o da especialidade. Completam-se, neste momento, os subsídios necessários para que se possa adentrar no tema central: a marca notória. Estuda-se, primeiramente, a noção geral de marca notória, com seus efeitos e critérios de aferição, para depois analisar as marcas notórias em espécie, partindo da abordagem da terminologia dos tipos de marca notória. Trata-se, primeiramente da marca notoriamente conhecida, discorrendo acerca de suas noções gerais, características, momento de aferição e proteção, terminando com a discussão sobre o território onde a marca deve ser notória. Em seguida passa-se à análise da marca de alto renome, partindo de suas noções gerais, características, concluindo com a observação do momento de aferição do alto renome de uma marca. Partindo do conhecimento de marca notoriamente conhecida e marca de alto renome pode-se discutir sobre a proteção que nosso ordenamento jurídico prevê para tais marcas. Passando-se, em seguida, para a parte final do estudo, onde se aborda a notoriedade nos acordos internacionais.

Sumário

Resumo	I
Introdução	01
1. MARCA.....	02
1.1 ORIGEM DA MARCA.....	02
1.2 NOÇÃO	04
1.3 CONCEITO DE MARCA.....	05
1.4 ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO CONCEITO.....	06
1.5 FUNÇÃO DA MARCA.....	07
1.6 CARACTERÍSTICAS DA MARCA – ELEMENTOS SUBSTANCIAIS.....	07
2. ESPÉCIES DE MARCA.....	09
2.1 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO.....	09
2.1.1 Marca de Produto ou Serviço.....	09
2.1.2 Marca de Certificação.....	10
2.1.3 Marca Coletiva.....	11
2.1.4 Marca Genérica.....	12
2.2 QUANTO AOS CARACTERES.....	12
3. PROTEÇÃO DAS MARCAS	14
4. PRINCÍPIOS DO DIREITO DAS MARCAS.....	15
4.1 PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.....	15
4.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.....	16
5. NOTORIEDADE DA MARCA.....	17
5.1 EFEITOS DA NOTORIEDADE.....	18
5.2 CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA NOTORIEDADE.....	18
6. TIPOS DE MARCA NOTÓRIA.....	21
6.1 TERMINOLOGIA.....	21
6.2 MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA	21
6.2.1 Noções Gerais	21
6.2.2 Características	23
6.2.3 Momento de Aferição e Proteção da notoriedade de uma Marca....	25

6.2.4 Território Onde a Marca Deve Ser Notória.....	27
6.3 MARCA DE ALTO RENOME.....	28
6.3.1 Introdução	28
6.3.2 Noções Gerais.....	28
6.3.3 Falta de Critério Para Aferição do Alto Renome	29
6.3.4 Características	31
6.3.4.1 Exceção ao Princípio da Especialidade da Marca	31
6.3.4.2 Alto Conhecimento do Público em Geral	32
6.3.4.3 Reputação	32
6.3.4.4 Necessidade de Registro no Brasil	33
6.3.5 Momento de Aferição do Alto Renome de uma Marca	34
7. PROTEÇÃO DA MARCA NOTÓRIA	35
8. NOTORIEDADE NOS ACORDOS INTERNACIONAIS.....	36
8.1 TRATADOS INTERNACIONAIS.....	36
8.2 CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS.....	36
8.2.1 Introdução	36
8.2.2 Objetivo da Convenção	37
8.2.3 Objeto da Convenção	38
8.2.4 Princípios da União de Paris	39
8.2.4.1 Princípio do Tratamento Nacional	39
8.2.4.2 Princípio do Tratamento Unionista	40
8.2.4.3 Direito de Prioridade	40
8.3 PROTEÇÃO DA MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA NA CONVENÇÃO DE PARIS	40
8.3.1 Competência do Reconhecimento da Marca Notoriamente Conhecida.....	43
8.3.2 Formas de Proteção	43
8.3.3 Beneficiários do Dispositivo	44
8.4 ACORDO TRIPS	44
8.4.1 Introdução: GATT.....	44
8.4.2 TRIPS: Noções Gerais	45

8.4.3 Princípios Gerais do TRIPs.....	47
8.4.3.1 Princípio do Tratamento Nacional	47
8.4.3.2 Princípio da Nação Mais Favorecida.....	48
8.4.4 As Marcas no TRIPs.....	49
8.4.4.1 Marcas Notoriamente Conhecidas.....	50
Conclusão	54
Referencias Bibliográficas.....	56

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo abordar a proteção da marca notória no ordenamento jurídico.

Com o surgimento do fenômeno da globalização, verificou-se o aumento do comércio internacional, e, em consequência, acirrou-se a concorrência entre os países, que buscaram se proteger impondo outros tipos de barreiras, as barreiras não-tarifárias, dentre as quais encontram-se as regras de propriedade industrial.

Assim, surgiram vários tratados internacionais versando sobre os diversos temas da propriedade industrial. O pioneiro foi a Convenção de Paris, datada de 1883, e que tem importância até os dias atuais. Mais tarde surgiu o GATT, que consistiu nas negociações da OMC, sendo que uma das Rodadas de Negociações foi denominada TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, no qual os países aderem conforme sua vontade, mas obrigatório para todos os membros.

Além das normas internacionais sobre propriedade industrial, devem ser abordadas ainda as normas internas relativas ao tema. No caso do Brasil, especificamente encontra-se em vigor a Lei 9.279/1996.

É dentro deste contexto que se enfocará um fenômeno específico no direito de marcas: a notoriedade da marca.

A notoriedade de uma marca esta relacionada com o conhecimento por ela conquistada perante o público, carregando ainda outros valores que fazem com que, por um lado, ela seja mais atraente, o que lhes confere maior valor no mercado, e por outro, que fiquem mais vulneráveis à ação de terceiros mal intencionados, que visam tirar proveito do trabalho e sucesso alheio.

Em razão ao maior valor atrativo, e conseqüente vulnerabilidade, a marca notória merece proteção especial, que será objeto do presente estudo, partindo das noções gerais de marca até abordar o tema principal, a proteção jurídica da marca notoriamente conhecida em âmbito nacional e internacional.

1. A MARCA

1.1 A ORIGEM DA MARCA

A origem da marca, conforme ensina MAITÊ CECÍLIA FABRI MORO¹ pode ser situada, segundo os doutrinadores, em dois períodos. Há autores que remontam à antigüidade para invocar a procedência das marcas, enquanto outros identificam-na no período medieval.

Desde a antigüidade mais remota, a marca era utilizada para indicar a proveniência das mercadorias. “Na mais remota antigüidade já encontramos marcas usadas como sinal distintivo e de identificação das coisas e sinal de propriedade, utilizadas para assinalar animais, armas e utensílios, identificando precisamente sujeito e objeto do direito, e tomando possível a transmissão de propriedade (...)”.²

Na Grécia e Roma antigas, era comum que ânforas e vasos fossem assinalados a fim de se ter a indicação da procedência do azeite e vinho que continham.³ TAVARES PAES ensina ainda que na antigüidade as marcas serviam também como indicação de procedência, pois havia o vazo da indicação da proveniência do produto, se agrícola ou industrial.⁴

Não obstante, DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, ainda que reporte à origem da marca à antigüidade, entende que nesse período “inexistia qualquer proteção jurídica que vedasse designar vinho, grão ou espécie com marca de procedência que não correspondesse à real origem do produto, bem como não havia uma forma legal dos produtores se oporem à usurpação de nome”.⁵

Já naquela época, o Direito Romano apresentava disposições que visavam conceder amparo a esses sinais. Todavia somente no século XIX foram estabelecidas as primeiras legislações específicas sobre o assunto.

Não obstante, FABRI MORO⁶ entende que a essa época não se podia atribuir a marca o sentido comercial, “pois não visava a conquista da clientela”. A

¹ MORO, Maitê Cecília Fabri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9279/1996 e nos acordos internacionais. p. 23.

² DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. p. 1-2.

³ DI BLASI, Clésio Gabriel. A propriedade Industrial. 1982. p. 115.

⁴ PAES, P. R. Tavares. Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9279 de 14.05.1996: anotações. p. 81.

⁵ DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 3.

⁶ MORO, Maitê Cecília Fabri. Op. cit., p. 24.

autora entende que a função da marca se restringia a indicar a propriedade do objeto.

Este também é o entendimento de DOMINGUES, segundo o qual, “naqueles tempos não encontramos a função comercial que depois as marcas vieram a adquirir e conservam até nossos dias”.⁷

FABRI MORO⁸ destaca que a origem do uso das marcas de fábrica, com função e características mais aproximadas da atual, data da Idade Média. Destaca que só nesta época, em que o comércio adquiriu o relevante papel econômico e jurídico, as marcas se revestiram do sentido jurídico que hoje têm. Assim mesmo, não como assinaladoras de produtos de indústria individual, senão da época desenvolvida sob os auspícios das corporações de artes e ofícios.

DOMINGUES entende que é nessa época que as marcas adquiriram seu sentido jurídico. Tempos nos quais aquele que utilizasse a marca de outrem, segundo FRANCESCHELLI, cometia *crimen falsi*, “sujeito às sanções de confisco, e às vezes destruição da mercadoria marcada falsamente, a proibição do exercício da profissão corporativa por algum tempo ou em definitivo, um prêmio ao denunciante como sanções corporativas”.⁹

Surgiu, juntamente com a noção de marca, a concorrência desleal, assim, LUCAS ROCHA FURTADO¹⁰ expõe que a ordem jurídica sentiu necessidade de proteger a marca para que indivíduos não se aproveitassem da imagem de um bem pertencente a terceiro, no sentido de obter vantagens e incrementar sua atividade mercantil.

Para NEWTON SILVEIRA¹¹ a marca evoluiu da “assinatura” do produtor aposta ao produto, ou de sinal de propriedade apostado às mercadorias em trânsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar a procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço, oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa.

No Brasil, a primeira lei de marcas foi criada em 1875. Neste ano, TAVARES PAES¹² relata que:

⁷ DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 2.

⁸ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 25.

⁹ FRANCESCHELLI, Remo. Apud Douglas Gabriel Domingues. op. cit., p. 32.

¹⁰ FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: Lei 9279 de 14 de maio de 1996. p. 105.

¹¹ SILVEIRA, Newton. A propriedade Intelectual e a nova lei de propriedade industrial. p. 24.

¹² PAES, P. R. Tavares. op. cit., p. 82.

“Rui Barbosa foi advogado de Meuron & Cia ., estabelecida na Bahia, para defender a marca de rapé Areia Preta. Foi o primeiro processo entre nós sobre marcas. Os réus foram pronunciados, e o Tribunal de Relações da Bahia inquinou de nulidade o processo. Sem proteção, os violares da marca Meuron & cia. representaram ao Poder Legislativo pedindo providências, e a acolhida foi boa, sugerindo um projeto de lei que convolou na Lei nº 2862, de 23 de outubro de 1875”.

A marca foi adquirindo considerável importância desde a antiguidade até os tempos atuais, passando a ter expressão internacional. Para que se chegasse ao estágio atual de proteção foi necessária longa evolução. FURTADO¹³ destaca que o crescimento do comércio internacional no final do século XIX fez com que muitos países procurassem assegurar proteção recíproca para as marcas registradas internamente, por meio de contratos bilaterais.

Cabe ressaltar ainda, como muito bem destaca CLÉSIO GABRIEL DI BLASI¹⁴, que “os sinais, símbolos e outros distintivos aplicados em mercadorias e produtos fabris apresentaram uma evolução independente de outros aspectos da propriedade intelectual, como os direitos do autor e do inventor”.

1.2 NOÇÃO

Conforme já destacado, a marca evolui através dos tempos, adquirindo notória importância, devido às novas realidades e necessidades que surgiram na prática mercantil, “passando a ser interpretada como fator básico para comercialização de um produto”.¹⁵

Caracteriza-se, assim, por ser um nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviço. “É importante destacar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele. Se está integrado

¹³ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 105.

¹⁴ DI BLASI, Clésio Gabriel. op. cit., 115.

¹⁵ Idem ibidem.

ao produto por sua própria forma, não é caso de marca, mas de desenho industrial”.¹⁶

Deve ainda se considerar que a marca não se refere à forma ou cor que um fabricante dá aos seus produtos. “A marca é a caracterização extrínseca do produto, nada tendo a ver com as suas propriedades geométricas, físicas ou químicas”.¹⁷

A marca pressupõe a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência e não de monopólio, conforme explica SILVEIRA.¹⁸

O autor entende que a aposição da marca ao produto significa que ele foi feito sob responsabilidade do proprietário do sinal, por ele fabricado ou como se tivera sido fabricado por ele.

DI BLASI¹⁹ demonstra que a marca é para o seu titular o meio eficaz para constituição de uma clientela, sob este mesmo aspecto, porém, IRINEU STRENGER observa que “a marca não se dá a conhecer a nenhuma empresa, nem cria uma clientela para esta, mas somente uma clientela para o produto”.²⁰

1.3 CONCEITO DE MARCA

A nova lei de propriedade industrial, nº 9279/96, em seu art. 122 dispõe que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

De forma sintética, TAVARES PAES conceitua marca como sendo “o sinal ou expressão destinado a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os”.²¹

Complementando esta conceituação, DI BLASI²² explica que “marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros mesmo gênero ou atividade”.

¹⁶ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 105.

¹⁷ DI BLASI, Clésio Gabriel. op. cit., p. 115.

¹⁸ SILVEIRA, Newton. op. cit., p. 24.

¹⁹ DI BLASI, Clésio Gabriel. op. cit., 115.

²⁰ STRENGER, Irineu. Marcas e patentes: análise sucinta da Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996. p. 25.

²¹ PAES, P. R. Tavares. op. cit., p.83.

²² DI BLASI, Clésio Gabriel. op. cit., p. 115.

STRENGER define a marca, considerando as disposições do art. 122 e 123 da lei 9279/96 “como todo sinal distintivo, determinado e reproduzível, usado com certa constância pelas empresas em relação a certos produtos concretos ou serviços oferecidos ao mercado, para individualizar-lhes e tornar possível sua seleção com base em uma motivação qualquer”.²³

“Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços e outros idênticos ou assemelhados”.²⁴

1.4 ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO CONCEITO

Segundo o art. 64 do revogado Código de Propriedade Industrial as marcas registráveis eram assim conceituadas:

“Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais”.²⁵

FURTADO²⁶ observa que a definição do art. 122 da nova lei de propriedade industrial é tecnicamente mais adequada e conseguiu superar a discussão que se desenvolvia em nível internacional quanto à possibilidade de se registrarem “marcas sonoras” ou “marcas olfativas”. O autor entende que, de acordo com a nova legislação, somente será suscetível de registro aquilo que puder ser visualmente perceptível, excluindo-se, portanto, de seu âmbito de proteção, as marcas olfativas ou sonoras.

Este autor entende ainda que a nova lei trouxe uma grande inovação porquanto possibilita o registro de marcas com três dimensões, desde que seja respeitado âmbito de incidência do desenho industrial.

²³ STRENGER Irineu. op. cit., p. 22.

²⁴ DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 81.

²⁵ Lei 9.279 de 1996, artigo 64.

²⁶ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 108.

1.5 FUNÇÃO DA MARCA

A função exercida pela marca na Idade Média não é mais a mesma nos dias de hoje. MARIA ANTONIETA LYNCH DE MORAES destaca que a marca, sendo conceituada como sinal distintivo, deixa clarividente sua função fundamental de distinguir o produto ou serviço no qual é aposta. Diante dessa característica, completa a autora, deve o sinal ter a particularidade de permitir a perfeita individualização do bem independentemente da origem do mesmo.²⁷

No mesmo sentido FABRI MORO²⁸ entende que as marcas destinam-se, na noção atualmente empregada pela maioria dos autores, a individualizar os produtos e artigos aos quais se referem, diferenciando-os de outros idênticos ou similares.

DOMINGUES²⁹ também compartilha desse pensamento, adotando a teoria de Franceschelli, que entende que a função da marca, registrada ou não, é assinalar e distinguir a mercadoria, o produto ou serviço.

“Verifica-se, então, uma evolução na função da marca, que na Idade Média se referia ao produtor, indicava o estabelecimento da produção ou venda do artigo, para uma marca que, nos dias atuais, faz referência ao próprio produto”.³⁰

1.6 CARACTERÍSTICAS DA MARCA – ELEMENTOS SUBSTANCIAIS

LYNCH DE MORAES³¹ destaca quatro elementos substanciais: o primeiro deles é que a marca é qualquer sinal distintivo, excetuando aqueles que a lei proíbe. O segundo é que sua oposição se dá de forma facultativa, pelo que não é obrigatória. Enfatiza que nenhum industrial ou comerciante é obrigado a assinalar

²⁷ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Marca – bem incorpóreo protegido pelo direito industrial. Revista dos Tribunais. Ano 92. Volume 814, agosto de 2003. p. 76.

²⁸ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 26.

²⁹ DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 88.

³⁰ Idem, ibidem.

³¹ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 73.

seus produtos e mercadorias, constituindo-se, portanto, um direito e não uma obrigação. Em seguida observa que a marca serve para identificar o produto e sua origem. Finalmente, expõe que a marca discrimina um produto de outros da mesma espécie, de proveniência diversa ou idêntica, operando com assinatura do industrial ou do comerciante.

Já DOMINGUES³² entende como caracteres essenciais ser a marca facultativa, nova ou especial, distinta e inconfundível, aparente ou visível. O sentido de a marca ser facultativa é o mesmo dado pela autora LYNCH DE MORAES. Apenas completa o autor que “o uso da marca constitui um direito previsto em lei, jamais uma obrigação legal que alias seria incompatível com a liberdade de trabalho tutelada pela Carta Magna”.

No tocante à necessidade de a marca ser nova ou especial, o autor ensina que significa que o sinal distintivo deve ser realmente capaz de diferenciar-se dos produtos do mesmo gênero lançados no mercado. “Todavia, essa novidade da marca é apenas relativa, vez que é possível existirem marcas iguais em classes diferentes(...)”.³³

A marca deve, ainda, segundo o autor, ser aparente e visível, no sentido de identificar o produto de forma a impedir o consumidor a ser levado a erro ou confusão ao adquirir a mercadoria. Ressalta o autor, porém, que tal visibilidade pode até não ser imediata ou exterior.

³²DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 90.

2. ESPÉCIES DE MARCA

2.1 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 123, a marca é classificada em três espécies, quais sejam, marca de produto ou serviço, marca de certificação, e marca coletiva.

2.1.1 Marca de Produto ou Serviço

Em seu art. 123, inciso I, a Lei 9279/96 define a marca de produto ou serviço como sendo aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

FURTADO³⁴ destaca que as denominadas marcas de produto ou serviço constituem as marcas no sentido propriamente dito da palavra.

De acordo com o novo Código de Propriedade Industrial, de 1996, as marcas de produto ou serviço se constituem das antigas marcas de indústria, comércio e marcas de serviço, além da de fábrica, disciplinadas pelos códigos anteriores.

Eram consideradas, de acordo com o Código de Propriedade Industrial de 1971, em seu art. 61, marcas de indústria as utilizadas pelo fabricante em produtos de sua fabricação, marcas de comércio, as empregadas por comerciantes nas mercadorias de seu negócio, porém, fabricadas por outrem, e marcas de serviço, as usadas por profissionais autônomos, entidades ou empresas, para distinguir os seus serviços ou atividades.

MARTINS³⁵ explica que a Constituição Federal de 1891 referia-se apenas a marcas de fábrica, compreendendo também as marcas de indústria e comércio,

³³ Idem. op. cit., p. 92.

havendo uma posterior oscilação entre as denominações, até se chegar a atual classificação.

2.1.2 Marca de Certificação

A marca de certificação é utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado ou metodologia empregada (Lei 9279/96, art. 123, inciso II).

Tais sinais não se prestam a distinguir produtos concorrentes, a mercadoria será identificada pela marca de produto ou serviço, enquanto a marca de certificação informa ao consumidor que determinado padrão de qualidade ou processo de fabricação foi adotado, no entender de FURTADO.³⁶

Este autor destaca ainda que constituem exemplos de marcas que devem ser registradas como de certificação o sinal do INMETRO, que atesta a qualidade de um produto, sua durabilidade, e o sinal da ABIC, que atesta que determinado café possui 100% de pureza.

Segundo DOMINGUES³⁷, que fala em marca de qualidade como sendo a atual marca de certificação, este tipo de marca surgiu em razão da guerra para conquistar mercado. Através de tais marcas o consumidor tem assegurada garantia quanto a qualidade técnica do produto, sua real proveniência e excelência, o que, ressalta o autor, no mundo atual está cada vez mais difícil de conseguir, porquanto na luta por maiores vendas vendedores obtêm menor preço sacrificando a qualidade do material e determinadas normas de segurança que em campos como o da eletricidade e eletrônica são essências. Assim, completa o autor, o aparecimento de marcas de qualidade equivale a um verdadeiro certificado de garantia do produto.

³⁴ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 109.

³⁵ MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, forense, 1995 p. 466.

³⁶ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 110.

³⁷ DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 217-218.

2.1.3 Marca Coletiva

STRENGER³⁸ define as marcas coletivas como aquelas que, pela sua própria natureza, se destinam ao emprego conjunto e de acordo com determinadas condições por um grupo indefinido de pessoas ou empresas.

Este tipo de marca é utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, conforme o art. 123, inciso III da referida Lei.

A marca coletiva somente poderá ser registrada em nome de entidade representativa, que poderá ser uma associação ou cooperativa, a fim de que o consumidor saiba que aquele produto ou serviço é fornecido por um de seus membros.³⁹

A marca coletiva não é co-propriedade de uma coletividade ou grupo de pessoas, como destaca DOMINGUES⁴⁰, mas sim uma marca cujo titular é uma pessoa jurídica de direito privado, mas lícitamente utilizada por seus associados ou integrantes.

Uma das características da marca coletiva é a diferenciação entre sujeito titular e sujeito usuários, com determinação dos primeiros e indeterminação dos segundos, sendo estes variáveis e múltiplos, em número ilimitado, com possibilidade de acesso ao uso de quantos sujeitos reúnam determinadas condições objetivamente estabelecidas.

Outra característica, conforme destaca STRENGER⁴¹ é que o uso da marca coletiva não pode efetivar-se livremente por quem tenha direito a esse desfrute, mas somente sujeitando-se a lei que com esse fim se edita, com fixação de limites que afetam tanto os usuários com produtos e forma de usar a marca.

³⁸ STRENGER, Irineu. op. cit., p. 29.

³⁹ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 110.

⁴⁰ DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 178-179.

⁴¹ STRENGER, Irineu. op. cit., p. 30.

MARCELO BERTOLDI⁴² exemplifica como marca coletiva o que ocorre com os selos de procedência, que ligam o produto a um determinado lugar ou região geográfica.

2.1.4 Marca Genérica

A proteção à marca genérica, anteriormente disciplinada pelo Código de Propriedade Industrial de 1971, foi eliminada da legislação atualmente em vigor.

Segundo o art. 61, item 4 e parágrafo único da referida lei conceituava-se marca genérica como sendo aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente caracterizados por marcas específicas.

Não obstante, FURTADO⁴³ entende que a extinção de tal marca como categoria independente não impede o uso combinado de duas marcas de produto ou serviço, onde uma faria o papel da extinta marca genérica.

2.2 QUANTO AOS CARACTERES

Quanto a sua apresentação ou forma, a marca pode ser classificada em nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

A marca nominativa é aquela identificada apenas por palavras, mesmo que não constem no vernáculo e segundo BERTOLDI⁴⁴ que não tragam consigo nenhuma forma particular ou diferenciada de suas letras ou combinação de letras.

As marcas nominativas ou verbais, destaca LYNCH DE MORAES⁴⁵ são constituídas por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou

⁴² BERTOLDI, Marcelo M. curso avançado de direito comercial, v. 1: teoria geral do direito comercial, direito societário. p. 133.

⁴³ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 111.

⁴⁴ BERTOLDI, Marcelo M. op. cit., p. 133.

⁴⁵ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 75-76.

algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esse elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou estilizada.

A marca figurativa é mais conhecida como logotipo, e consiste naquela apresentada através de um desenho, colorido ou não, ou até mesmo através de letras e números, desde que escritos de maneira diferenciada e original.

Ensina LYNCH DE MORAES⁴⁶, que as marcas figurativas ou emblemáticas são os sinais compostos de desenhos, imagens, figuras, símbolos ou quaisquer formas fantasiosas de letra e caracteres, palavra e número, isoladamente, vêm compor ideogramas de línguas tais como o japonês, chinês e hebraico.

Marca mista configura-se quando, numa mesma marca consegue-se identificar formas figurativas e nominativas juntas, ou ainda, de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada.⁴⁷

Finalmente, a marca tridimensional é aquela representada pelo formato característico, não funcional e particular que é dado ao próprio produto ou ao seu recipiente. “O exemplo típico desta espécie é o frasco da Coca-cola ou ainda o formato característico do recipiente de alguns perfumes”.⁴⁸

Observa, ainda, DOMIGUES⁴⁹ que a condição essencial à admissibilidade da marca de forma ou tridimensional é que a mesma realmente possua uma forma distinta, diferente e não funcional dos produtos iguais encontrados no mercado.

⁴⁶ Idem, Ibidem.

⁴⁷ Idem. op. cit., p. 76.

⁴⁸ BERTOLDI, Marcelo M. op. cit., p. 133.

⁴⁹ DOMINGUES, Douglas Gabriel. op. cit., p. 203.

3. PROTEÇÃO DAS MARCAS

Conforme já abordado, o comerciante ou industrial utiliza a marca para que seu produto ou serviço seja identificável, pelos consumidores, passando, estes, a identificá-lo, associando-o a sua qualidade e origem.

Neste contexto, é de relevante importância que o proprietário da marca tenha meios de proteger-se, evitando, assim, que terceiros usem o conhecimento adquirido pela marca no mercado em proveito próprio.

LYNCH DE MORAES⁵⁰ destaca que “inicialmente, a proteção às marcas era um capítulo dos princípios protetores da concorrência desleal”. Assim, antes de existir proteção específica para os sinais distintivos, estes eram indiretamente protegidos pelos dispositivos gerais que tutelam a livre concorrência e que vedam o enriquecimento sem causa. Aceita a concorrência, mas não a concorrência desleal.⁵¹

Buscava-se, desta forma, evitar que terceiros se aproveitassem da boa fama de um produto de outrem para auferir ganhos pessoais.

Posteriormente a marca passou a ser protegida juntamente com a propriedade industrial, mas somente com o advento da Lei 9279/96 a marca passou a possuir tratamento jurídico distinto daquele aplicável às patentes.

A proteção conferia às marcas busca proteger principalmente o comerciante e industrial, não obstante, insta ressaltar, conforme FABRI MORO que “ao não permitir produtos ou serviços passíveis de confusão com os seus, o industrial, comerciante ou prestador de serviços, indiretamente, beneficia o consumidor e o público em geral, os quais não terão problemas em identificar o produto de sua preferência”. Verifica-se, assim, que a proteção da marca, economicamente, visa proteger o consumidor, pois evita a confusão que pode surgir na sua mente, induzindo-o à compra de um produto não desejado, confundindo-o com outro.

⁵⁰ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 79.

⁵¹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 62.

4. PRINCÍPIOS DO DIREITO DAS MARCAS

FURTADO⁵² destaca que não existe dispositivo específico no âmbito da proteção conferida a marca. A proteção que a legislação confere aos titulares de marcas tem sua delimitação definida pela aplicação de dois princípios gerais: o da territorialidade e o da especialidade do registro.

4.1 PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

GUSMÃO⁵³, afirma que “o princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado”.

Depreende-se, daí, que a proteção da marca registrada em um país só surtirá efeitos dentro do seu território.

LYNCH DE MORAES conceitua tal princípio como sendo o que estabelece que o uso exclusivo da marca é somente protegido e, consequentemente reconhecido, estritamente dentro do território do país em que se requer a proteção.⁵⁴

Aqueles que possuem uma marca registrada em outro país, e que tenham interesse de protegê-la no Brasil, deverão proceder o registro no território brasileiro.⁵⁵

Na lei 9279/96, ora em vigor, seu art. 129 reza: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro, validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”.

Entre as críticas apresentadas ao princípio da territorialidade FURTADO⁵⁶ destaca que estão os de que ele seria contrário à internacionalização dos mercados e à solidariedade entre os países.

⁵² FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 124.

⁵³ GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Apud MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 64.

⁵⁴ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 78.

4.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Outro princípio basilar do direito das marcas é o da especialidade. Este princípio significa que a proteção do sinal e o direito de utilização do mesmo compreendem apenas os produtos ou serviços a que ela se refere.

Conforme já mencionado, FURTADO⁵⁷ destaca que a lei 9279/96 não estabelece dispositivo expresso concernente à proteção decorrente do registro de marca, mas o autor entende, porém, que tal se extrai do próprio conceito de marca que considera marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir produtos ou serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Assim, a proteção do signo se vincula diretamente ao produto ou serviço assinalado pelo titular.⁵⁸

Como bem lembra LYNCH DE MORAES⁵⁹ “desse princípio, concluímos que a novidade da marca é relativa, sendo apenas necessário que não exista outro sinal idêntico, semelhante ou afim anteriormente registrado para aquele produto”.

Constata-se, portanto, conforme aborda FABRI MORO⁶⁰ que “pode-se deduzir, pois, que o princípio da especialidade na proteção conferida às marcas é um corolário da essência caracterizadora das marcas, qual seja a distintividade. De fato, só se procura distinguir o que é semelhante, aquilo que apresenta afinidades”.

⁵⁵ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 64.

⁵⁶ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 124.

⁵⁷ Idem ibidem.

⁵⁸ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 67.

⁵⁹ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 78.

⁶⁰ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 69.

5. NOTORIEDADE DA MARCA

FABRI MORO⁶¹, reportando-se a DE PLÁCIDO E SILVA, esclarece que notoriedade provém de notório, do latim *notorius*, de *noscere* que significa conhecer. Sendo, portanto, notoriedade, a qualidade daquilo que é sabido, conhecido do público.

A autora, transferindo esta noção para o campo das marcas, diz que “notoriedade é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento do público”.

Na mesma linha, DENIS BORGES BARBOSA⁶², entende que “quando em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites e seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a ‘marca notória’”.

Complementa, ainda, dizendo que a idéia de marca notória vem a ser, precisamente, a maneira de proteger juridicamente o titular de um signo distintivo da concorrência parasitária.

A notoriedade da marca representa, portanto, um fato, uma circunstância, em que a marca conquista grande conhecimento do público, o qual a relaciona com o produto ou serviço assinalado. Este fato não é jurídico, mas sim um fato da realidade.

FABRI MORO destaca ainda que o conceito de marca é superficial, pois é difícil estabelecer como se forma a notoriedade de uma marca. “A dificuldade de definição da notoriedade representa também uma dificuldade de delimitação da mesma”.⁶³ Difícil, assim, estabelecer quando uma marca se torna tão conhecida a ponto de ser notória.

Sob o mesmo aspecto, GUSMÃO⁶⁴ ressalta que “a notoriedade traz a marca um valor dificilmente estimável, mas seguramente existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação”.

⁶¹ Idem., p. 77.

⁶² BARBOSA, Denis Borges. Notas sobre a proteção da marca notória. *Ajuris- Revista da Associação de Juizes do Rio Grande do Sul*. 11 (32). Porto Alegre, nov. 1984. p. 225.

⁶³ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 79.

⁶⁴ GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. op. cit., 80.

A notoriedade representa um valor a mais para a marca. A notoriedade existe, é difícil de ser mensurada, mas não é por isso que deve deixar de ser reconhecida e protegida.⁶⁵

5.1 EFEITOS DA NOTORIEDADE

BARBOSA⁶⁶, apoiado em BURST E CHAVANNE, explica que a notoriedade da marca atua no sentido de mitigar dois princípios: o da territorialidade e o da especialidade. Assim, o titular da marca notória pode impedir o registro ou uso por outrem mesmo em países onde não existe o uso ou registro da mesma, ou impedir o registro ou vedar o uso do mesmo em outras classes ou outros produtos.

Por outro lado, FABRI MORO⁶⁷ destaca que a notoriedade também pode levar a destruição do direito sobre uma marca, porquanto o signo deixa de ser distintivo, transformando-se em genérico. Tal fenômeno é denominado degeneração, vulgarização ou diluição da marca.

Ocorre a degeneração da marca quando os consumidores passam a identificar o gênero do produto pela marca de um de seus fabricantes.⁶⁸

Finalmente, a notoriedade pode ser motivo para aumentar a esfera de proteção de uma marca. Este fato é que proporciona às marcas notórias uma proteção avantajada em relação àquelas ditas “ordinárias”.⁶⁹

5.2 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DA NOTORIEDADE

Já foi destacado que a notoriedade consiste em um fato da realidade, e não em um fato jurídico, que se caracteriza quando a marca tem poder evocativo que

⁶⁵ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 81.

⁶⁶ BARBOSA, Denis Borges. *op. cit.*, p. 226.

⁶⁷ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 84.

⁶⁸ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial (de acordo com o novo Código Civil e alterações da LSA)*. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. vol. I. p. 172.

⁶⁹ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 85

ultrapassa os limites e seu mercado, setorial ou geográfico, conquistando grande conhecimento do público.

Por esta razão, tem-se que a notoriedade é dotada de um caráter eminentemente subjetivo, qual seja, saber se os consumidores realmente conhecem determinada marca, em determinado setor ou localidade.

Não obstante, FABRI MORO⁷⁰ esclarece que a doutrina e o INPI desenvolveram alguns critérios buscando dar uma delimitação maior à questão, introduzindo parâmetros objetivos para que não se cometam graves injustiças.

A autora destaca ainda que o INPI fez tal delimitação através de requisitos constantes na portaria 8/74 e nos Atos Normativos 07/002 e 46, quando da vigência da Lei 5.772/71.

Deve-se, portanto, quando da utilização desses requisitos, fazer uma adaptação, porquanto o art. 67 da referida lei, revogado pela lei atual, regulava a marca notória de forma bastante alargada.

Tais critérios, assim, devem ser vistos como auxiliares para aferição de notoriedade, e não como essenciais.

Reporta-se a autora citada⁷¹, ao voto do Ministro Eduardo Ribeiro, em voto na AC 94.541- RJ, em 1986, que escreveu:

“(...) em verdade, não é fácil estabelecer critério objetivo para decidir sobre notoriedade e uma marca. Segurança só se teria caso fosse possível realizar, para cada caso, ampla e científica pesquisa, junto à população do país, o que é evidentemente inviável. Restará sempre alguma dose de subjetivismo. Tanto mais quanto o legislador absteve-se, prudentemente de estabelecer parâmetros. Entretanto, há que se ter em conta os elementos materiais que objetivamente se apresentem para que se possa fazer o julgamento”.

GUSMÃO⁷² considera que, para aferição de notoriedade de uma marca, deve considerar: o grau de conhecimento pelo público; a determinação do território onde se dá o conhecimento; e a isso acrescenta os valores transmitidos pelas marcas afamadas, decorrentes de características intrínsecas aos produtos.

⁷⁰ Idem. op. cit., p. 86.

⁷¹ Idem. op. cit., p. 88.

⁷² GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. op. cit., 89.

GÉRARD DASSAS, conforme obra de FABRI MORO⁷³, atenta para outro aspecto. Afirma que, se os produtos são destinados ao grande público, a notoriedade deverá ser geral. Por outro lado, não se pode exigir que marcas bastante específicas ultrapassem o círculo de seus consumidores habituais. Neste caso, é suficiente que a marca seja conhecida da quase totalidade dos consumidores daquele produto.

Também ressalte-se que o parâmetro para aferir eventual violação de direito do titular do produto deverá ser sempre o consumidor daquele produto ou serviço. Assim, o exame que é feito quando se tratarem de marcas de produtos ou serviços que se destinem a crianças ou pessoas idosas, cuja capacidade de discernimento é mais reduzida, deverá considerar essa condição pessoal do consumidor. Ao contrário, em produtos ou serviços que se destinem a especialistas em determinadas áreas, eventuais distinções, ainda que sutis, serão capazes de dar suficiente distintividade ao produto ou serviço, sendo descabido falar em colidência de marcas quando inexistir possibilidade de confusão para o consumidor.⁷⁴

Não obstante, FABRI MORO⁷⁵ conclui que, a forma mais eficaz de aferir a notoriedade de uma marca, tendo em vista a variedade de critérios, é uma pesquisa de opinião realizada por organismo independente. Mas não se pode deixar de considerar o seu alto custo.

⁷³ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 89.

⁷⁴ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 127.

⁷⁵ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 89.

6. TIPOS DE MARCA NOTÓRIA

Uma vez analisada de forma geral a marca notória, passa-se então a uma classificação da mesma, e, conseqüentemente, a uma abordagem mais específica.

6.1 TERMINOLOGIA

O primeiro obstáculo a ser enfrentado na classificação da marca notória diz respeito à terminologia.

O Código de Propriedade Industrial (Lei n. 5772/71) em seu art. 67 utilizava a expressão “marca notória” para designar a categoria de signos cuja proteção se estendia a todos os segmentos do mercado. Porém, como surge em nosso direito positivo pátrio uma outra espécie de marca, internacionalmente denominada de “marca notoriamente conhecida”, a fim de evitar confusão entre esta última e a denominada pelo Código de Propriedade Industrial de “marca notória”, a Lei n 9279/96 , em seu art. 125, mantém essa mesma forma de proteção; adota-se, apenas, nova terminologia para designá-las. Passam as “marcas notórias” a ser denominadas “marca de alto renome”.⁷⁶

6.2 MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

6.2.1 Noções Gerais

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20.03.1883, que será melhor abordada em seguida, institui regras básicas para o tratamento das marcas, as quais devem ser cumpridas pelos países signatários.

⁷⁶ FURTADO, Lucas Rocha. *op. cit.*, p. 129.

Não obstante, a Lei 5772/71 não possuía dispositivo expresso garantindo a efetiva proteção às marcas notoriamente conhecidas. Essa omissão na nossa legislação levou, durante muito tempo, a infindáveis questionamentos quanto à existência dessa forma de proteção em nosso ordenamento jurídico. FURTADO⁷⁷ explica que somente muito recentemente a jurisprudência nacional assentou o entendimento de que o art. 6. *Bis* da Convenção estava em vigor entre nós. Cumpre transcrever Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual reporta-se o autor:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIA. CONVENÇÃO DE PARIS.

I- O art. 6. *Bis* da Convenção de Paris permanece vigente em nosso direito interno, não obstante o art. 67 do Código de Propriedade Industrial.

II- Notoriedade de marca reconhecida pelas instancias ordinárias. Questão de fato.

III- Recurso especial atendido. Unânime.”(REsp n. 530-RJ, 4. Turma, decisão de 18.09.90, D.J.U. 25.03.91, Relator Ministro Fontes de Alencar).

O autor destaca, porém, que houve um equívoco na terminologia adotada para designar a marca sob questão. Ao invés de “marca notória” deveria ter sido utilizado o termo “marca notoriamente conhecida”, porém, entende que o Acórdão teve o grande mérito de firmar entendimento sobre a vigência no Brasil do art. 6. *Bis* da União de Paris, que protege as marcas notoriamente conhecidas.

A Lei 9279/96, pondo termo a discussão, dispõe em seu art. 125:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6. *bis* (I), da Convenção da União de Paris para proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente de estar depositada ou previamente registrada no Brasil.”

A criação do instituto da marca notoriamente conhecida se deu por uma necessidade de proteger de terceiros que dela quisessem tirar proveito, marcas estrangeiras que possuíam um certo grau de conhecimento público num país membro da União e ainda não haviam sido registradas nos países que esses terceiros quisessem se aproveitar.⁷⁸

⁷⁷ Idem, p. 131.

⁷⁸ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 102.

A necessidade de proteção da marca notoriamente conhecida surge exatamente porque ela não está registrada no país. A sua especificidade decorre pontualmente de sua proteção, mesmo que não registrada.⁷⁹

Assim, a característica mais marcante da marca notoriamente conhecida consiste na exceção ao princípio da territorialidade, base do direito das marcas.

Passa-se a reconhecer, portanto, que determinada marca notoriamente conhecida, ainda que não registrada ou depositada, tem um dono. A marca é reconhecida pelo público, mas ainda não foi apropriada por seu titular de direito no país.

Por titular de direito, FABRI MORO⁸⁰ ensina que se deve entender aquele que é proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que ele atingisse um elevado conhecimento do público.

Tal marca deve ser, além de reconhecida, protegida pelo direito interno do país da mesma forma que se procederia se houvesse registro ou depósito pelo titular de direito.

Assim, os países que compõem a União de Paris se comprometem a recusar ou a invalidar o registro de marca de fábrica ou de comércio (ou serviço), pertencente a terceiro amparado pela CUP que reproduzir, imitar ou traduzir, de forma a provocar confusão com a marca que a autoridade competente do país de uso ou de onde foi requerida da proteção, considere que é notoriamente conhecida e utilizada para identificar produtos idênticos ou similares.

A Lei 9279/96, porém, não faz qualquer menção aos tipos de critérios que devem estar presentes em uma marca para ela ser considerada notoriamente conhecida. FABRI MORO entende que o fato pode ser considerado uma medida de prudência, em razão de a notoriedade ser uma noção tão subjetiva. Critérios objetivos poderiam representar uma limitação equivocada do instituto.

6.2.2 Características

Destaque-se, porém, que ainda que não haja critérios objetivos, a redação da Lei, bem como a noção geral do instituto, faz com que se retirem quatro

⁷⁹ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 79.

características essenciais para reconhecimento de uma marca notoriamente conhecida.⁸¹

O primeiro deles é a exceção ao princípio da territorialidade. Conforme já destacado, a notoriedade faz com que se reconheça uma marca ainda que não registrada ou depositada no INPI, como tendo um dono. A marca já é conhecida do público de um país, mas neste país ainda não foi apropriada pelo titular de seu direito, devendo ser protegida como se já o tivesse.

O alto grau de conhecimento pelo público é o segundo elemento essencial para que a marca possa ser notoriamente conhecida.

A proteção especial prevista na lei justifica-se pelo alto grau de conhecimento e relação que o público faz entre a marca e o produto que ela identifica, e que se fosse utilizada por terceiro em produto similar ou idêntico poderia trazer confusão e prejuízos para o titular da primeira.

FABRI MORO destaca que a notoriedade é setorial, isto é, deve ser constatado o elevado conhecimento entre os consumidores do produto assinalado por essa marca.⁸²

A lei brasileira, assim como o art. 6 *bis* da CUP, não restringe a proteção da marca notoriamente conhecida aos casos de marca estrangeiras notoriamente conhecidas. Assim, um nacional brasileiro que não tenha registrado sua marca no Brasil também pode invocar a proteção de marca notoriamente conhecida.

A quarta característica que decorre da redação da lei é a restrição a produtos similares ou idênticos, o que significa que o conhecimento que se exige restringe-se ao público consumidor desses tipos de produtos.

A noção de produto idêntico não necessita de muita explicação, ao contrário da noção de produto similar. FABRI MORO, reportando-se a CHAVANNE E BURST, menciona dois métodos que podem ser adotados para se especificar a noção de produto ou serviço similar. O primeiro, objetivo e jurídico, só considera como similares os produtos ou serviços cuja natureza e uso são muito próximos ou têm um destino comum. Já o segundo critério, econômico, é mais flexível, e considera similar o produto ou serviço que possa ser confundido na sua origem. A autora

⁸⁰ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 103.

⁸¹ *Idem.* p. 102-103.

⁸² MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 104.

destaca⁸³, porém, que na prática, assim como no caso da notoriedade, a similaridade dos produtos e serviços deve ser considerada caso a caso, ate porque o próprio mercado pode estabelecer critérios de afinidade e similaridade.

6.2.3 Momento de Aferição e Proteção da Notoriedade de Uma Marca

Segundo ensina a mesma autora⁸⁴, analisar-se-á se uma marca é ou não notoriamente conhecida no momento em que um terceiro queira registrar no país, como sua, marca idêntica ou semelhante à marca proveniente do exterior ou de nacional não registrada.

Não obstante, destaca que podem ocorrer casos em que, no momento do registro da marca, não se considere ela como sendo notoriamente conhecida, e o terceiro consiga seu registro, cabendo, então, ao titular originário da marca proceder à anulação do registro conseguido, ocasião onde deverá comprovar ser a notoriedade de sua marca anterior ao registro em questão.

Da redação do art. 124 inciso XXIII da Lei 9.279/96, conclui-se que não será admitido o registro de marca notoriamente conhecida no Brasil, salvo se requerida por quem for efetivamente seu titular em país membro da Convenção de Paris.

Porém, em sentido contrário, o § 2º do art. 126 estabelece que “o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”. Assim, a competência para indeferir pedido de registro de marca notoriamente conhecida no Brasil é do INPI, que exerce este poder de ofício.

Conforme destaca FURTADO⁸⁵, a redação desse dispositivo ao contrario do entendimento inicial, pode induzir à conclusão de que, ainda que seja requerida no Brasil marca notoriamente conhecida por quem não é seu titular no exterior, o INPI poderá conceder o registro.

Desta forma, percebe-se que não há uma obrigatoriedade do INPI indeferir o pedido de registro por parte de quem não é titular da marca notoriamente conhecida,

⁸³ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 106

⁸⁴ Idem. p. 107.

⁸⁵ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 133.

mas apenas uma faculdade, ficando a critério de tal órgão conceder ou não o registro.

Destaque-se, ainda, a redação do art. 158, § 2º: “Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei”.

Constata-se, portanto, que o INPI poderá conceder registro de marca a quem não é seu titular no exterior, mesmo senda ela considerada notoriamente conhecida. E na hipótese do titular ingressar com algum tipo de medida administrativa, FURTADO⁸⁶ ressalta que é colocado como condição de “procedibilidade” de tal oposição ou de seu pedido de nulidade administrativo que ele venha ao Brasil e aqui requeira o registro de sua marca. Caso contrário, sua oposição ou pedido administrativo de nulidade não será conhecido.

No entendimento de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES⁸⁷, a exigência de depósito da marca no prazo de sessenta dias depois de formulada a oposição significa, não obstante o previsto no art. 126, que a proteção só se efetivará após o pedido e o conseqüente registro da marca alienígena cuja notoriedade é reivindicada em nosso País.

O autor destaca, porém, que a proteção à marca notoriamente conhecida não restou completamente desfigurada, pois existe uma alternativa de o titular da marca no exterior defender seu direito. Esta consiste na possibilidade de ser impetrada ação judicial de nulidade. Em face do princípio constitucional da inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário, já existe entendimento firmado na jurisprudência no sentido de que não é indispensável o esgotamento da via administrativa para que se possa ingressar na via judicial.

“Essa solução caminha no sentido oposto ao que hoje é propugnado em termos de legislação processual no Brasil. Uma questão como violação de uma marca notoriamente conhecida, que deveria sempre ser resolvida tecnicamente pelo INPI, terá, ao contrário, de ser resolvida em juízo, contribuindo para o aumento de volume de processos que emperram o funcionamento da justiça brasileira”.⁸⁸

⁸⁶ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 133.

⁸⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. Revista dos Tribunais. Ano 86. v. 738. Abril 1997. p. 36.

⁸⁸ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 134.

Neste mesmo sentido, FABRI MORO⁸⁹ informa que no caso de apreciação do pedido perante o INPI, não há necessidade de produção de prova, porém, estas serão exigidas no caso de apreciação do caso pelo Judiciário.

6.2.4 Território Onde a Marca Deve Ser Notória

Motivo de grandes discussões no passado, hoje o entendimento sobre o território onde a marca deve ser considerada notória para obter proteção é pacífico. O território onde se verifica a notoriedade de uma marca é justamente aquele onde se queira registrá-la.

Deve-se observar, porém, conforme aborda TINOCO SOARES⁹⁰, que o art. 6 *bis* da Conversão da União de Paris, que trata da marca notoriamente conhecida ao ser traduzido originariamente para o nosso idioma, sofreu uma mutilação, exatamente na expressão que nos apresenta como necessária, essencial e indispensável à aplicação do mesmo.

A sua tradução para o português deixou de traduzir, e assim omitiu a expressão ser notoriamente conhecida nesse país.

Ocorre porém que o Poder Judiciário supriu tal deficiência, denegando a pretensão das empresas estrangeiras sobre a ementa genérica de que não foi demonstrado que a marca fosse notoriamente conhecida no Brasil.

Vale dizer, portanto, que o país-membro não é obrigado a proteger as marcas notoriamente conhecidas que não o são dentro de seu território.⁹¹

FABRI MORO⁹² complementa que não importa ser a marca notória ou não no país de origem. Uma vez considerada notória no Brasil, o cidadão que pretendia registrá-la não poderia fazê-lo por tratar-se de marca estrangeira notoriamente conhecida no país.

⁸⁹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 106-107.

⁹⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. op. cit., p. 36.

⁹¹ Idem, Ibidem.

6.3 MARCA DE ALTO RENOME

6.3.1 Introdução

A marca de alto renome, antigamente denominada marca notória, trata-se de uma inovação prevista no art. 125 da Lei da Propriedade Industrial LYNCH DE MORAES destaca que ela ocupa, entre as demais, uma posição de singularidade, sendo considerada forma especial de proteção às marcas de produto ou serviço.

“Não é uma espécie de marca, mas uma tutela própria e específica para das de produto ou serviço”.⁹³

6.3.2 Noções Gerais

A marca de alto renome, assim como a marca notoriamente conhecida, decorre da noção de notoriedade, que, conforme já abordado, em razão do seu caráter subjetivo, torna difícil uma conceituação precisa.

O art. 125 da Lei 9.279/96 assim dispõe acerca do tema: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

Segundo LYNCH DE MORAES⁹⁴, a marca de alto renome frequentemente está ligada à idéia de qualidade excepcional do produto ou serviço que ela identifica. Critério que é decisivo para concessão dessa proteção especial é o efeito/poder de atração que o sinal é capaz de exercer sobre o público em geral. Porém, observa FURTADO⁹⁵ que inexistente definição precisa do grau de notoriedade requerido para a adoção desse tipo de registro.

Apesar disso, FABRI MORO⁹⁶ destaca que dois elementos são essenciais para a caracterização da marca de alto renome: o conhecimento da marca deve ser

⁹² MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 108.

⁹³ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 79.

⁹⁴ Idem, ibidem.

⁹⁵ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 130.

⁹⁶ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 110.

considerado perante o público em geral, e não só por parte dos consumidores do produto ou serviço, e deve ser uma marca que assinala produtos de qualidade.

6.3.3 Falta de Critérios Para Aferição de Alto Renome

Embora a legislação brasileira tenha acolhido a marca de alto renome na Lei de Propriedade Industrial, ainda não foram definidos critérios a serem adotados para tal reconhecimento.

FABRI MORO⁹⁷ destaca que em 1994 foram criadas as Diretrizes de Análise de Marcas, utilizadas pelos técnicos do INPI no seu exame, e que hoje já se encontram revogadas.

Àquela época, para se concluir estar diante de uma marca de alto renome, dois elementos deveriam ser observados cumulativamente: a) deveria o sinal gozar de renome que transcenda o segmento de mercado para o qual ele foi originariamente destinado; e b) deveria o sinal gozar de um renome excepcional, de maneira que possa enquadrá-lo como uma marca de alto renome. E, na aferição de renome de uma marca, poderiam servir como subsídios alguns fatos, tais como:

- a) valor da marca no ativo da empresa;
- b) valor dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca;
- c) abrangência de mercado interno e externo, com numero estimado de consumidores e esclarecimentos de sua participação relativa no setor;
- d) enumeração de empresas nacionais e estrangeiras que utilizam a marca e sua relação com as alíneas *b* e *c*;
- e) enumeração dos países em que a marca se encontra registrada;
- f) data inicial do uso efetivo da marca no Brasil, acompanhada de documentação comprobatória possível;
- g) pesquisa de opinião pública;
- h) outras informações que os interessados julguem necessárias ao suporte do pleito.

⁹⁷ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 111.

Os elementos são, sem dúvida, de grande valia para a aferição do renome de uma marca. Mas a autora destaca que eles não necessariamente estarão presentes em todas as marcas de alto renome, e por isso não podem ser considerados como elementos característicos de todas as marcas de alto renome, mas sim, indicadores deste, sendo o mais eficaz deles a pesquisa de opinião.

Observe-se, ainda, que, no entendimento da autora, a postura do examinador do INPI deve ser no sentido de não considerar uma arca de alto renome, se não tiver certeza disso. Em caso de dúvida, portanto, deve desconsiderá-la. A atitude do examinador deve ser, assim, restritiva.

A resolução nº 110/04, de 27.01.2004 que regula a aplicação do art. 125 da Lei de propriedade industrial, que iniciou sua vigência em fevereiro deste ano, lista, em seu art. 5º, 13 critérios que devem ser avaliados na verificação do alto renome de uma marca:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;

12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;

13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

Verifica-se que alguns deles coincidem com os critérios existentes em 1994, e, da mesma forma como naquela época, a resolução fala em elementos informativos em caráter suplementar às provas ordinariamente por coligidas pelo requerente da proteção especial, não se caracterizando, portanto como requisito obrigatório para caracterização do alto renome de uma marca, mas sim indicadores que auxiliam em tal caracterização.

6.3.4 Características

Partindo da interpretação da Lei, bem como do entendimento da doutrina majoritária, a marca de alto renome exige a existência de quatro características, quais sejam, exceção ao princípio da especialidade, alto conhecimento do público em geral, reputação, e registro no Brasil.

6.3.4.1 Exceção ao Princípio da Especialidade da Marca

A condição fundamental para que uma marca seja considerada de alto renome é, segundo FURTADO⁹⁸, que ela tenha preeminente notoriedade. Ela deve ser conhecida não apenas pelos profissionais de seu ramo de atuação, mas pelo público em geral. A marca de alto renome deve ocupar, entre as demais, uma posição de singularidade.

⁹⁸ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 130.

Assim, FABRI MORO⁹⁹ destaca que a marca de alto renome faz exceção ao princípio da especialidade, balizador do direito das marcas, pois confere-se a ela uma proteção além do ramo de atividade em que se encontra registrada. Ou mais precisamente, conforme o texto legal, em “todos os ramos de atividade”.

6.3.4.2 Alto Conhecimento do Público em Geral

A condição fundamental, segundo FURTADO¹⁰⁰, é que a marca tenha preeminente notoriedade. Ela deve ser conhecida não apenas pelos profissionais do seu ramo de atuação, mas pelo público em geral. A marca de alto renome deve ocupar, entre as demais, uma posição de singularidade.

Portanto, para marca de alto renome exige-se um conhecimento do público diferente daquele exigido de uma marca notoriamente conhecida FABRI MORO¹⁰¹ destaca que, enquanto para esta basta o conhecimento do público que consome o produto ou serviço por ela assinalado, para a marca de alto renome o conhecimento não se restringe ao do seu público consumidor, mas estende-se ao público em geral.

E é em razão desta autoridade incontestável, que se justifica a necessidade de extensão de proteção a todas as classes de atividades.

6.3.4.3 Reputação

A reputação de uma marca pressupõe um alto conhecimento pelo público consumidor em geral, bem como lhe transmite valores. Valores que, FABRI MORO¹⁰², geralmente advém da qualidade do produto, que conferem à marca fama, celebridade, renome, prestígio.

⁹⁹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 113.

¹⁰⁰ FURTADO, Lucas Rocha. op. cit., p. 130.

¹⁰¹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 114.

¹⁰² Idem. p. 114.

A marca de alto renome pode ser vista como um símbolo de qualidade. “Qualidade esta que não representa necessariamente a melhor, mas uma qualidade suficiente, que satisfaz o consumidor”.¹⁰³

Não obstante, ressalte-se que não se pode dizer, somente com base em uma escala de qualidade. “Não há regra que diga que os produtos ou serviços de melhor qualidade devam ser considerados de alto renome. É o público como um todo que consagrará uma marca de alto renome”.¹⁰⁴

O consumidor de um produto assinalado com uma marca de alto renome não está disposto a correr risco, logo compra aquele produto que mais de uma vez o deixou satisfeito. Cria-se, assim, uma confiança naquela marca. Criada esta confiança, aparecendo novos produtos, com essa mesma marca, os consumidores, antes mesmo de utilizar-se dos produtos, atribuirão uma determinada qualidade ao mesmo, com a suposição de que provenham do mesmo produtor, e que este tenha tido o cuidado de dar ao produto a mesma qualidade pela qual é conhecido.

A reputação, segundo esta autora¹⁰⁵, confere à marca certa autonomia, no sentido de não reconhecer tão somente a qualidade de um produto, mas de reconhecer a qualidade de qualquer produto que se assinale com a referida marca.

6.3.4.4 Necessidade de Registro no Brasil

O art. 125 da Lei 9.279/96 faz menção expressa à necessidade de registro da marca no Brasil para que seja reconhecida como marca de alto renome, o que não ocorre com a marca notoriamente conhecida.

Assim, verifica-se que no caso da marca de alto renome, há exceção apenas quanto ao princípio da especialidade, e não quanto ao princípio da territorialidade.

¹⁰³ Idem *ibidem*.

¹⁰⁴ Idem *ibidem*.

¹⁰⁵ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 116.

6.3.5 Momento de Aferição do Alto Renome

A marca de alto renome, assim como a marca notoriamente conhecida, constitui uma forma *sui generis* de proteção das marcas¹⁰⁶. Em razão disso, o momento de aferição do alto renome, assim da notoriedade de uma marca, verifica-se no momento em que ela necessita ser protegida contra terceiros.

¹⁰⁶ FURTADO, Lucas Rocha. *op. cit.*, p. 131.

7. PROTEÇÃO DA MARCA NOTÓRIA

Todas as marcas, não só as notórias, devem ser protegidas pelo ordenamento jurídico, desde que preencham os requisitos de validade FABRI MORO¹⁰⁷ destaca, porém, que as marcas notórias, por serem consideradas mais conhecidas, e conseqüentemente mais atraentes ao público consumidor, são mais suscetíveis de ser usurpadas, merecendo uma proteção mais ampla, conforme ocorre no ordenamento brasileiro, que prevê proteção das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas.

A proteção mais alargada outorgada pela notoriedade de uma marca justifica-se, segundo GUSMÃO¹⁰⁸, pela possibilidade de confusão quanto a sua origem ou por um prejuízo à reputação da marca conhecida.

“Proteger a marca notória significa manter suas funções, deixá-la íntegra como signo distintivo”.¹⁰⁹

O alto conhecimento do público, assim como os valores que a marca notória traz consigo, fazem com que a marca tenha um poder atrativo. Gusmão define este poder atrativo das marcas como um potencial ou uma “possibilidade avantajada de venda”.¹¹⁰ E é esse poder atrativo, segundo FABRI MORO, mais precisamente o valor patrimonial por ele representado que precisa de proteção.

Além dos riscos comuns a que todas as marcas se sujeitam, completa a autora, especificamente, a confusão e o risco de confusão, a marca notória pode também acarretar o risco de associação e diluição da marca.

¹⁰⁷ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 118.

¹⁰⁸ GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. op., cit., p. 119.

¹⁰⁹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 118.

8. NOTORIEDADE NOS ACORDOS INTERNACIONAIS

8.1 TRATADOS INTERNACIONAIS

Na busca da definição de tratado internacional, CELSO ALBUQUERQUE MELLO¹¹¹ lembra que “os tratados só podem ser definidos por seu aspecto forma, porque todos os assuntos podem ser regulamentados pro normas convencionais internacionais”.

Segundo a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados¹¹², de 23.05.1969, “tratado significa um acordo internacional celebrado entre os Estados em forma escrita e regido pelo direito internacional, que conste, ou de instrumento único, ou de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”.

FABRI MORO¹¹³ destaca que esta é a concepção clássica de tratado, que considera que somente pode ser firmados entre Estados. Atualmente passou-se a considerar que as organizações internacionais também podem fazê-lo.

Sobre marca notória, são dois os tratados que nos interessam: a Convenção da União de Paris (CUP), e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPs), que serão a seguir analisados.

8.2 CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (CUP)

8.2.1 Introdução

De acordo com MARISTELA BASSO¹¹⁴, foi preciso que as novas idéias trazidas pela Revolução Francesa se associassem ao processo de industrialização

¹¹⁰ GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. op. cit., p. 120.

¹¹¹ MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito internacional público : tratados e convenções. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 87.

¹¹² Idem Ibidem.

¹¹³ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 144.

¹¹⁴ BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 73.

em curso na Europa para que os inventos e as marcas assumissem seu verdadeiro papel na história do Direito Interno e Internacional.

STRENGER¹¹⁵ entende que o grande incremento do comércio internacional, nas suas diferentes derivações, impôs também sua presença no plano da propriedade industrial.

A partir daí, os criadores e inventores se deram conta de que o reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade industrial, no âmbito dos direitos internos, não eram suficientes. As legislações dos países protegiam de formas diversas, ou as vezes nem o reconheciam esses direitos.

Antes de existir uma disposição convencional específica sobre marcas e patentes no plano internacional, FABRI MORO¹¹⁶ destaca que intentaram-se diversas formas de proteção internacional à propriedade intelectual, tais como, leis internas que adotavam o princípio da assimilação dos estrangeiros aos nacionais e tratados de “amizade, comércio e navegação”, nos quais se inseriram cláusulas acessórias relativas à proteção da propriedade industrial.

A autora lembra ainda que estas tentativas não alcançaram os objetivos desejados, pois não proporcionavam qualquer certeza às pessoas de que seus dispositivos seriam aplicados.

“Era preciso criar um direito internacional para a propriedade industrial que harmonizasse e unificasse regras de conflitos de leis e regras comuns de direito material” recorda BASSO.¹¹⁷

8.2.2 Objetivo da Convenção

É nesse cenário, segundo a mesma autora, que surge o primeiro tratado multilateral de vocação universal: “Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial”, conhecida como “Convenção da União de Paris”, firmada em março de 1883 e completada em 1891, na cidade de Madri, por um “Protocolo

¹¹⁵ STRENGER, Irineu op. cit., p. 36.

¹¹⁶ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 161.

¹¹⁷ BASSO, Maristela. op. cit., p. 73.

Interpretativo”, cujo texto vigente em nosso país é o da Revisão de Estocolmo de 1967.

LYNCH DE MORAES¹¹⁸ destaca que a União de Paris institui regras básicas para o tratamento das marcas, as quais devem ser cumpridas pelos países signatários.

Complementa FABRI MORO¹¹⁹ que os parâmetros estabelecidos pela Convenção são princípios básicos que devem ser observados nos países, nada impedindo que estes outorguem um número maior de benefícios.

“A Convenção de Paris ultrapassa o objetivo comum de resolver conflitos de leis ou garantir o gozo dos direitos de estrangeiros, tratando do direito material dos Estados unionistas e conferindo-lhe melhor forma e conteúdo”.¹²⁰

A Convenção da União de Paris encontra-se em vigor no território nacional conforme Decreto nº 635 de 21.08.1992, ratificado pelo Decreto 1.263 de 10.10.1994.

FABRI MORO¹²¹ observa que a posição da jurisprudência brasileira é no sentido de que, num eventual conflito entre lei e tratado, prevalece o disposto no diploma mais recente. Assim, como a União caracteriza-se por ser um tratado normativo, qualquer lei interna, posterior à data de entrada sua entrada em vigor no território brasileiro que dispusesse de forma diversa prevaleceria.

8.2.3 Objeto da Convenção

O objeto da Convenção é a propriedade industrial, conforme explicitado em seu art. 1.2: “A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.

¹¹⁸ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. op. cit., p. 78.

¹¹⁹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 162-163.

¹²⁰ BASSO, Maristela. op. cit., p. 74.

¹²¹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 167.

Esclarece, ainda, o art. 1.3 que “a propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos ou naturais”.

8.2.4 Princípios da União de Paris

A União de Paris institui basicamente três princípios: tratamento nacional, tratamento unionista, e direito de prioridade.

8.2.4.1 Princípio do Tratamento Nacional

O art. 2.1 da Convenção de Paris estabelece que os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

BASSO¹²² afirma que o tratamento nacional implica a aquisição dos direitos, sua extensão e exercício, bem como a concessão de ações e garantias de sanções a todos que se encontram em território unionista.

A noção de tratamento nacional, segundo FABRI MORO¹²³, “supera a noção e reciprocidade pela qual se tratava o tem anteriormente à Convenção de Paris, e terminou com o problema da discriminação do estrangeiro, gerado por conflitos na área de marcas e patentes”.

BASSO¹²⁴ comenta em sua obra que no princípio surgiu uma questão sobre a possibilidade dos nacionais poderem reivindicar nas suas relações internas os

¹²² BASSO, Maristela. op. cit., p. 75.

¹²³ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 165.

¹²⁴ BASSO, Maristela. op. cit., p. 76.

benefícios e vantagens resultantes da União. Tal discussão é inócua, na medida em que, conforme entende a autora, a Unia fixa um *standard* mínimo, abaixo do qual nenhum país unionista pode ficar. Disso decorre que os indivíduos não podem ter menor proteção do que a conferida pela Convenção que seu país ratificou.

8.2.4.2 Princípio do Tratamento Unionista

A mesma autora ensina ainda que o tratamento unionista implica vantagens e direitos especiais não conhecidos, na época, por nenhuma outra lei. “O Direito da União é singular, sem equivalente nos direitos internos, e suas disposições mais vantajosas devem prevalecer sobre as disposições nacionais”.¹²⁵

8.2.4.3 Direito de Prioridade

O texto convencional, conforme DI BLASI¹²⁶, em seu art. 4 reconhece o direito de prioridade àquele que tiver devidamente apresentado pedido de registro de uma marca em um os países signatários da União.

Segundo esta norma, uma pessoa que solicite o registro da marca, poderá solicitar a proteção ulterior em todos demais países da União, no prazo de seis meses a contar da data de apresentação do primeiro pedido.

“No caso da marca há o efeito de tornar indisponível o signo depositado”.¹²⁷

8.3 PROTEÇÃO DA MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA NA CONVENÇÃO DE PARIS

¹²⁵ Idem. Ibidem

¹²⁶ DI BLASI, Clésio Gabriel. op. cit., 120.

¹²⁷ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 167.

Foi o art. 6 *bis* o responsável pela introdução nos ordenamentos jurídicos da noção de marca notoriamente conhecida, bem como pela extensão da proteção de uma marca levando em consideração sua notoriedade.

Conforme já abordado, a marca notoriamente conhecida excepciona o princípio da territorialidade das marcas, pois reconhece às marcas pertencentes a nacionais dos países-membros da União proteção independente de registro.

Não há, como já considerado quando da análise da lei 9279/96, uma definição precisa de marca notoriamente conhecida. Mas, conforme FABRI MORO¹²⁸ “pode-se depreender do texto convencional que são marcas que possuem um elevado grau de conhecimento por parte do público consumidor, no país onde se reclama a proteção”.

O art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, introduz, expressamente, o art. 6 *bis* em seu texto. Ainda que tal artigo já tenha sido abordado, restam algumas considerações a fazer.

No tocante ao âmbito de incidência, FABRI MORO¹²⁹ destaca que o mencionado art. 6 *bis* da convenção faz três restrições.

O texto do artigo menciona que a marca notoriamente conhecida é protegida de reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão.

“Por enumerar de forma exaustiva os casos em que se podem verificar casos de confusão - imitação, reprodução ou tradução de marca ou imitação ou reprodução de parte essencial dela -, deve-se considerar que a proteção esta restrita a esses casos”.¹³⁰

Ressalte-se, por outro lado, que o artigo faz menção à proteção tanto do uso como do registro por terceiro que não seu titular original, ou terceiro por ele licenciado. Assim, ocorrendo nesses casos, os países da União deverão recusar ou invalidar o registro da marca, ou proibir seu uso.

Esta proibição de terceiros não autorizados pelo titular da marca notoriamente conhecida a registrá-la ou utilizá-la encontra ainda um segundo tipo de limitação: restringe-se a produtos idênticos ou semelhantes. “O que significa dizer que a marca notoriamente conhecida só será protegida se utilizada, por terceiro não

¹²⁸ Idem. p. 172.

¹²⁹ Idem. p. 172-173.

¹³⁰ Idem *ibidem*.

autorizado, para produtos idênticos ou semelhantes. Não abarcando, portanto, casos em que concorram produtos distintos”.¹³¹

O art. 6 *bis* não faz menção às marcas de serviço, dirigindo-se somente às marcas de indústria e comércio. FABRI MORO¹³² destaca, porém, que o na Convenção da União de Paris apenas há uma recomendação superficial acerca das marcas de serviço, que encontra-se no art. 6 *sexies* e estabelece que: “Os países da União se comprometem a proteger a marca de serviço. Não são obrigados a prever o registro dessas marcas”.

Não obstante, a mesma autora¹³³, explica que o fato de não citar as marcas de serviço em nada impediu que os países, individualmente, utilizassem o dispositivo, por analogia, para sua proteção.

Da interpretação do art. 6 *bis*, pode-se falar ainda, em uma restrição de caráter territorial, que surge sobre dois aspectos.

O primeiro, refere-se ao território no qual deverá verificar-se a notoriedade. Segundo FABRI MORO, não é necessário que a marca seja notória no seu país de origem, mas deve ser notória no país em que se requer a proteção. Conclui, assim, “ser impraticável exigir que a notoriedade seja internacional”.

Já o segundo aspecto diz respeito à necessidade do uso anterior ao registro no referido território. Acerca desta questão, a autora, baseando-se na doutrina internacional, entende que o uso não é condição necessária para consideração da notoriedade de uma marca. E isto porque cada vez são maiores as possibilidades de uma marca ser notória sem ter sido utilizada, sendo um dos principais motivos o “poder” que hoje tem a publicidade, que pode fazer com que o produto seja notório em um país antes mesmo de ser utilizado.

Importante, ainda, mencionar a restrição de caráter temporal, que diz respeito ao momento em que a notoriedade da marca deve ser considerada.

GUSMÃO¹³⁴ destaca que a notoriedade deverá estar presente em dois momentos. Primeiramente no momento da usurpação da marca, para poder caracterizá-la. Depois no momento em que a anulação da marca é proposta perante o Judiciário, para justificá-la. Depreende-se, daí, que “a notoriedade de que goza a marca notoriamente conhecida deve ser anterior ao registro ou uso da marca

¹³¹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 173.

¹³² Idem ibidem.

¹³³ Idem. p. 174.

atacada, o que possibilita caracterizar a usurpação daquela marca, devendo persistir até o momento de reclamar a anulação da marca atacada”.¹³⁵

8.3.1 Competência do Reconhecimento da Marca Notoriamente Conhecida

O texto do art. 6 *bis* fala em autoridade competente do país onde se queira registrar ou usar a marca, para declarar ser esta notoriamente conhecida como pertencente a outrem.

No Brasil a autoridade administrativa competente é o INPI. Se a notoriedade da marca não for reconhecida pela autoridade administrativa, há ainda possibilidade de recurso ao órgão judiciário competente.

8.3.2 Formas de Proteção

A proteção da marca notoriamente conhecida pelo art. 6 *bis* pode dar-se de duas formas: recusa ou invalidação de ofício da marca imitante pelo órgão administrativo competente. Esta forma de proteção só será possível se a legislação interna do país permitir. No caso da atual legislação brasileira isto é possível, de acordo com o art. 126, inc III, da Lei 9.279/96.

A outra forma de proteção é através da recusa ou invalidação do registro à pedido do interessado. Sob este aspecto, FABRI MORO¹³⁶ observa que o reconhecimento dificulta-se, pois cabe ao interessado demonstrar que sua marca é notória. Por outro lado, neste caso, uma vez comprovada a notoriedade, não se pode deixar de proteger a marca em questão.

¹³⁴ GUSMÃO, José Roberto. op. cit., p. 176.

¹³⁵ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 176.

¹³⁶ Idem. p. 177.

8.3.3 Beneficiários do Dispositivo

Como beneficiários de suas disposições, trata o art. 6 *bis* da “pessoa amparada pela presente Convenção”.

Em seu art. 3 a Convenção dispõe que não somente os nacionais dos países-membros da União estão protegidos, mas também todos aqueles “que estejam domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países-membro”. Assim, verifica-se que o significado de nacionais no âmbito da União é bastante amplo.

Uma observação importante a ser feita é que, conforme FABRI MORO¹³⁷, ainda que a hipótese seja bastante remota na prática, “se um nacional não tiver sua marca, considerada notoriamente conhecida no Brasil, aqui registrada, poderá beneficiar-se da proteção estabelecida no art. 6 *bis*”.

8.4 ACORDO TRIPs (Trade Related Aspects fo Intellectual Property Rights)

8.4.1 Introdução: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

Depois da primeira Guerra Mundial os Estados Unidos despontaram como a mais poderosa economia do mundo.

Com o advento da crise de 1929 nos Estados Unidos, e conseqüente recessão dos anos 30, muitos governos recorreram a diversos tipos de barreiras comerciais, como o estabelecimento de tarifas elevadas e restrições quantitativas às importações e exportações. Os Estados Unidos aumentaram suas tarifas aduaneiras de 38% para 52%. Esta atitude levou seus parceiros comerciais à desvalorização de suas moedas e imposição de restrições comerciais retaliatórias, levando os Estados Unidos á situação que queriam evitar: o aumento da depressão.

Em 1941 com a “Carta do Atlântico” os Estados Unidos mostram o interesse no desenvolvimento do comércio internacional. Em 1945 foi publicada uma

¹³⁷ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 179.

“proposta para a Expansão do Comércio e Ocupação Mundiais”, com nomeação de um comitê onde os Estados Unidos convidava à negociação de um acordo multilateral de comércio e de concessões tarifárias.

A reunião foi celebrada em Genebra com participação de 23 países. Concluída, muitos países desejavam colocar as concessões em vigor o mais rápido possível, quando foi então implementado o GATT - General Agreement on Tariffs and Trade, que seria a base para a posterior criação da Organização Internacional do Comércio, que fracassou em razão da não ratificação dos Estados Unidos.

Não obstante, o fracasso da Organização Internacional do Comércio não significou o fracasso do acordo de redução tarifária, pois o GATT sobreviveu “não como uma organização internacional, mas como um acordo multilateral”.¹³⁸

Apesar de sua natureza provisória, o GATT permaneceu como único instrumento multilateral sobre comércio internacional de 1948 até o estabelecimento da Organização Mundial do Comércio, em 1994.

8.3.2 TRIPs Noções Gerais

BASSO observa que o TRIPs integra o “Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC”, também conhecido como “Ata final da rodada do Uruguai”, ao qual a autora se refere como “Acordo Geral” ou “Acordo Constitutivo”. O TRIPs é, assim, um anexo dos textos do acordo multilateral estabelecido na Rodada do Uruguai do GATT.¹³⁹

A mesma autora¹⁴⁰ expõe ainda que os objetivos do TRIPs, haja vista as duas preocupações principais, quais sejam, completar as deficiências do sistema de proteção da OMPI, e vincular os direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional, são, de acordo com o preâmbulo do TRIPs, reduzir as distorções e obstáculos ao comércio internacional, levando em conta a necessidade de promover uma proteção mais eficaz e adequada aos direitos de propriedade intelectual e a

¹³⁸ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 185.

¹³⁹ BASSO, Maristela. op. cit., p. 170.

¹⁴⁰ Idem. p. 175.

necessidade de assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo.

O TRIPs, conforme ressalta FABRI MORO¹⁴¹, regula, além das marcas e patentes de invenção, muitos outros temas atinentes à proteção da propriedade intelectual, tais como direitos do autor e conexos, indicações geográficas, desenhos e modelos industriais e topografia de circuitos integrados.

O TRIPs teve origem na necessidade de se elaborar um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio de bens contrafeitos, na exigência premente de se fixar objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia e, igualmente, nas necessidades especiais do países de menor desenvolvimento relativo no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-las a criar uma base tecnológica sólida e viável (preâmbulo).

Busca o TRIPs reduzir tensões entre os Estados-parte através do compromisso para a solução de controvérsia sobre questões de propriedade intelectual relacionados ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais, descritos do art. 64 do Acordo TRIPs e no Anexo 2 do Acordo Geral.¹⁴²

Segundo FABRI MORO¹⁴³, este acordo é compatível com os tratados já existentes sobre o assunto, tanto que as partes fundamentais destes foram expressamente incorporadas. Não obstante, foram necessárias mudanças para agregar um número considerável de obrigações complementares nos casos em que as convenções incorporadas eram omissas ou já não se adaptavam à estrutura desenvolvida.

Segundo o art. 1.1 do Acordo TRIPs, o alcance das obrigações representam um *standard* mínimo: os membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida no Acordo; a obrigatoriedade de incorporação das disposições do Acordo nas legislações nacionais; a liberdade de escolha da metodologia de implementação: os membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições do acordo no âmbito de seus respectivos sistemas e prática jurídicos.

¹⁴¹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 193.

¹⁴² BASSO, Maristela. op. cit., p. 176.

¹⁴³ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 193.

Assim, verifica-se que não se pode exigir dos Estados-Membro proteção aos direitos de propriedade intelectual mais ampla do que aquela prevista no Acordo. “As disposições do TRIPs constituem padrões mínimos de proteção que devem ser adotados pelos Estados-Partes em suas legislações nacionais”¹⁴⁴.

Qualquer controvérsia deve ser submetida ao procedimento de solução de controvérsias da OMC.

As disposições do Acordo, conforme ressalta BASSO¹⁴⁵, não são autônomas e não podem ser aplicadas diretamente porque ditam os critérios mínimos de preleção, e não o exato conteúdo desses direitos. Assim, o TRIPs não constitui uma lei uniforme, porque muitas áreas ficaram em aberto.

“Como no caso da CUP, o TRIPs não é de uma lei uniforme, mas sim um documento gerador de padrões, bases mínimas que devem ser observadas pelos países ratificantes. Objetiva com isso uma linha de comportamento mais ou menos parecida nos países signatários do acordo, no tocante ao tratamento da propriedade intelectual, pois os *standards* mínimos nele contidos devem ser observados por todos os Estados signatários”.¹⁴⁶

Por este motivo (não ser lei uniforme), o TRIPs depende de incorporação aos Direitos Internos nos países, sendo que os Estados-Partes têm liberdade para escolher a forma apropriada para implementar as disposições do Acordo, desde que respeitados os padrões mínimos de proteção.

FABRI MORO¹⁴⁷ destaca, porém, que, apesar da similaridade com a Convenção de Paris, o TRIPs é um acordo mais eficaz. Isso em razão de fazer parte da base jurídica do GATT como acordo multilateral, caso em que não se admitem exceções, e por estar sujeito a um efetivo sistema de soluções de controvérsias instalado na OMC, o qual sanciona os países que deixarem de cumprir suas normas.

8.4.2.1 Os Princípios Gerais do TRIPs

8.4.2.1.1 Princípio do Tratamento Nacional

¹⁴⁴ BASSO, Maristela. op. cit., p. 176.

¹⁴⁵ Idem. p. 177.

¹⁴⁶ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 194.

O princípio do tratamento nacional prevê que os nacionais dos demais países signatários do acordo não podem receber tratamento menos favorável que o outorgado aos próprios nacionais. FABRI MORO¹⁴⁸ lembra que este princípio já estava previsto na Convenção da União de Paris, desde sua versão original. BASSO¹⁴⁹ complementa no sentido de que o princípio já integrava o esquema estrutural do GATT, e se manteve na estrutura da OMC, atingindo todos os seus acordos constitutivos.

8.3.2.1.2 Princípio da Nação Mais Favorecida

“Este princípio, que faz parte da historia do GATT – 1947 é um dos pilares sobre o qual se apóia a OMC”.¹⁵⁰ Este está previsto no art. 4, e determina que “toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais membros” mas apenas no que tange á propriedade intelectual, conforme observa FABRI MORO.¹⁵¹

A autora observa ainda que este princípio foi pela primeira vez utilizado no GATT. A obrigatória extensão das vantagens concedidas a um dos países-membros para todos desencoraja os países a preverem acordos bilaterais paralelos ao TRIPs, favorecendo uma negociação sempre de caráter multilateral. Não obstante, ocorrem inúmeras exceções ao da nação mais favorecida, os quais estão enumeradas no próprio art. 4 do TRIPs.

FABRI MORO faz menção há apenas estes dois princípios do TRIPs, já BASSO inclui outros seis em sua obra, dentre eles, o princípio do esgotamento internacional dos direitos, o princípio da transparência, o princípio da cooperação internacional, o princípio da interação entres os tratados internacionais sobre a

¹⁴⁷ Idem *ibidem*.

¹⁴⁸ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 195.

¹⁴⁹ BASSO, Maristela. *op. cit.*, p. 179.

¹⁵⁰ Idem. p. 180.

¹⁵¹ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 195.

matéria, o princípio da interpretação evolutiva, os quais, pela sua generalidade em relação aos tratados não serão detalhados.

Porém é importante destacar o princípio do *single undertaking* mencionado pela autora¹⁵², expresso no art. 2º, inciso 2 e 3 da Ata Final da Rodada do Uruguai, o qual consiste na impossibilidade de um Estado-Membro aderir a apenas parte dos Acordos, sob pena de quebrar seu equilíbrio e lógica estrutural (nota: exceção feita aos Acordos Comerciais Plurilaterais do anexo 4). “Deste princípio decorre a unidade do sistema, razão pela qual chamávamos atenção para o fato de que o TRIPs deve ser examinado dentro da estrutura da OMC”.¹⁵³

8.4.3 As Marcas no TRIPs

A Parte II, Seção II, do Acordo TRIPs, que compreende os arts. 15 a 21 do mesmo, é dedicada às regras de proteção às marcas, com os padrões mínimos que deverão ser observados pelos Estados-Membros, nas suas legislações internas.

O art. 15 trata do objeto da proteção. Segundo FABRI MORO¹⁵⁴ o artigo estabelece uma definição de marca, colocando a função distintiva como essencial para que um signo constitua uma marca. Dispõe o art. 15.1: “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca (...)”.

BASSO¹⁵⁵ observa, primeiramente, que o Acordo TRIPs protege tanto as marcas para “bens”, quanto para “serviços”, mais amplamente que a Convenção de Pais, cujo art. 6 não abriga ao registro desta última.

A autora observa ainda que o critério principal para que um sinal seja considerado marca é a possibilidade de distinção. Os Estados-Membros poderão exigir que tais sinais sejam visualmente perceptíveis, excluindo a proteção dos sinais auditivos ou olfativos, mas isso não é obrigatório, já que qualquer sinal poderá constituir uma marca, e o TRIPs apresenta um padrão mínimo. O mesmo vale para

¹⁵² BASSO, Maristela. op. cit., p. 178.

¹⁵³ Idem. p. 179.

¹⁵⁴ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 199.

¹⁵⁵ BASSO, Maristela. op. cit., p. 209.

as marcas tridimensionais, que se referem a forma ou invólucro do produto, ao qual o Acordo não faz menção.

No art. 15.1 não há referência às marcas coletivas nem às marcas de certificação. Contudo, tais marcas podem ser protegidas pelas legislações nacionais, como no caso do Brasil.

8.4.3.1 Marcas Notoriamente Conhecidas

No acordo TRIPs dois são os artigos que versam sobre marcas notórias: os arts. 16.2 e 16.3, sendo que cada um deles excepciona um dos princípios do direito à marca.

De acordo com o art. 16.2, “o disposto no artigo 6 *bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, ‘mutatis mutandis’, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca”.

FABRI MORO¹⁵⁶ observa que esta disposição incorpora expressamente o art. 6 *bis* da CUP a seu texto, e amplia sua proteção. O art. 6 *bis* protege as marcas notoriamente conhecidas num país pertencente à União, onde ainda não se encontrem registradas, impedindo o registro e uso destas para produtos idênticos ou similares.

BASSO¹⁵⁷ destaca que o artigo estende a aplicação do art. 6 *bis* da Convenção de Paris aos serviços, já que se refere somente às marcas de fábrica ou de comércio, utilizando o critério *Paris-Plus*, conforme expressão da autora. No mesmo sentido, FABRI MORO ressalta que, antes mesmo da entrada em vigor do art. 16.2, alguns países utilizavam o art. 6 *bis*, por analogia, para proteger marcas de serviço. “Com a entrada em vigor do Acordo TRIPs esse artifício não se fez mais necessário para aqueles que já vinham protegendo, e tornou obrigatória a proteção para aqueles que não as reconheciam como passíveis de tal proteção”.¹⁵⁸

¹⁵⁶ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 200.

¹⁵⁷ BASSO, Maristela. op. cit., p. 214.

¹⁵⁸ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 201.

Outra novidade do artigo é que admite que o conhecimento para avaliar uma marca notoriamente conhecida não necessariamente provem do uso da marca no Estado em que se pretende a proteção, podendo também ser obtido pelo resultado de um esforço promocional da marca. Segundo FABRI MORO¹⁵⁹, ao aceitar expressamente o conhecimento resultante da promoção da marca, cessam as discussões sobre a necessidade do uso desta, que tinham espaço sob a égide do art. 6 *bis*.

Por fim, outra questão abordada pelas autoras mencionadas é que o TRIPs estabelece que o critério a ser seguido pelos Estados-Membros, para determinar se uma marca é notoriamente conhecida é o conhecimento da marca no setor pertinente do público, e não necessariamente do público em geral, como ficou implícito, e confirmado pela prática, na Convenção de Paris. “Concepção esta na qual também se baseou a lei brasileira atualmente em vigor, que em seu art. 126 fez este mesmo tipo de restrição, mas que não foi feita pelo art. 6 *bis* da CUP, cuja limitação se restringia aos produtos idênticos ou semelhantes”.¹⁶⁰

O art. 16.3 do TRIPs determina que “o disposto no Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, ‘mutatis mutantis’, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada”.

Apesar da inclusão do art. 6 *bis* da CUP no art. 16.3 do TRIPs FABRI MORO¹⁶¹ ensina que este vem suprir uma lacuna que há muito há vinha sendo observada, qual seja, a falta de proteção de uma marca notoriamente conhecida utilizada para identificar produtos diferentes.

“Mais uma vez o critério utilizado pelo TRIPs é *Paris-Plus*, na media em que amplia o art. 6 *bis* da Convenção de Paris que se limita aos casos de ‘produtos idênticos ou similares’”.¹⁶²

Na Convenção de Paris só se trava da proteção da marca notoriamente conhecida para produtos idênticos ou similares, deixando sem proteção os casos em que são essas marcas utilizada por terceiros em produtos diferentes daqueles por

¹⁵⁹ MORO, Maitê Cecília Fabri. op. cit., p. 201

¹⁶⁰ Idem. p. 214.

¹⁶¹ Idem. p. 20.

ela assinalados. Terceiros estes que, conforme destaca FABRI MORO¹⁶³ muitas vezes aproveitavam-se da fama da marca notoriamente conhecida, buscando obter algum tipo de associação que eventualmente lhes trouxesse vantagens.

Desta forma, amplia-se o âmbito de incidência da marca. “A opção do legislador convencional foi pela proteção do caráter distintivo da marca, evitando dessa forma sua diluição, bem como uma possível associação de marcas”.¹⁶⁴

Deve-se, porém, observar a existência de algumas restrições à aplicação do artigo. A primeira trata-se da utilização ou pedido de registro de uma marca notoriamente conhecida para produtos distintos. Deve, ainda, o uso dessa marca indicar uma conexão entre os bens e serviços do titular da marca notoriamente conhecida e do terceiro que a esta utilizando, além de uma probabilidade de prejuízo aos interesses daquele titular. Não havendo por parte dos consumidores qualquer tipo de associação entre os produtos ou serviços comercializados pelos diferentes titulares, não haverá prejuízos a estes, não se justificando a proteção. Não obstante, em havendo uma relação equivocada entre os produtos ou serviços dos distintos titulares, dessa relação possam advir prejuízos ao titular da marca mais conhecida, se justifica a proibição de seu uso ou registro para produtos ou serviços diversos daqueles por ela assinalados. Busca-se, também, proteger a marca do risco de diluição.

FABRI MORO¹⁶⁵ destaca ainda que o art. 16.3 do TRIPs não limita de forma expressa o âmbito em que deve ser aferido o conhecimento do público, que dependerá da possibilidade de conexão e prejuízo. Segundo a autora, provavelmente a aferição da notoriedade para efeito de aplicação do artigo, ficaria num patamar intermediário entre a marca de alto renome do direito brasileiro, e a marca notoriamente conhecida (prevista nos art. 16.2 do TRIPs, e 6 *bis* da CUP e 126 da LPI). Então, não necessariamente aferir-se-ia a notoriedade a todos os ramos de atividade, mas tampouco somente no setor onde esta atividade se desenvolve.

Destaque-se, também, que não se exige reputação da marca notoriamente conhecida para enquadrar-se no art. 16.3 do TRIPs, de forma diversa do que ocorre

¹⁶² BASSO, Maristela. *op. cit.*, p. 215.

¹⁶³ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 203-204.

¹⁶⁴ MORO, Maitê Cecília Fabri. *op. cit.*, p. 204.

¹⁶⁵ *Idem.* p. 206.

como marca de alto renome, que depende do reconhecimento de um agregado de valores.

“Tem-se, então, que o art. 16.3 está tratando de uma situação intermediária, e até então não tratada em convenções internacionais, entre a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome. Pode-se dizer assim que o TRIPs, no mencionado artigo, inovou preenchendo uma lacuna que vinha sendo observada na prática, qual seja a situação de uma marca notoriamente conhecida ampliando seu conhecimento e alargando sua proteção”.

Conclusão

A marca é, sinteticamente, com visto, um signo distintivo aposto a um produto ou serviço. O conceito de marca, como se nota, está intimamente ligado à função que ela exerce.

O direito das marcas está inserido dentre os direitos da propriedade intelectual, caracterizando como um direito de propriedade *sui generis*. Neste contexto, verifica-se que deve ser aplicado o regime jurídico da propriedade também neste campo, mas em razão da natureza imaterial do objeto a ser protegido, certas peculiaridades devem ser observadas.

Notoriedade representa, no direito de marcas, alto grau de conhecimento pelo público de uma marca. A notoriedade é um fato da realidade, e, portanto, constatável.

A grande dificuldade de ser proteger a marca notória, conforme restou observado, consiste na falta de critérios objetivos predeterminados que seja precisos e definitivos para aferir qual marca é notória e quando. Conclui-se, assim que essa apreciação deverá ocorrer em cada caso em concreto. A melhor maneira para constatar a notoriedade de uma marca é a ampla pesquisa de opinião realizada por agência independente, não obstante, na pratica revela-se de grande dificuldade em razão dos altos custos.

As marcas notórias a que se reconhece proteção especial no ordenamento jurídico brasileiro são exceções ao princípios basilares do direito das marcas. A exceção ao princípio da territorialidade dá lugar à proteção da marca notoriamente conhecida; e a exceção ao princípio da especialidade, à marca de alto renome. Constituem, pois a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome espécies do gênero “marca notória”.

Além da lei interna, tratados internacionais dos quais o Brasil participa também dispõe sobre marca notória. Como a jurisprudência brasileira entende que, uma vez inserido na ordem jurídica interna, o tratado equipara-se à lei, prevalece a lei posterior. Ocorre, porém, que, como foi visto, não há qualquer incompatibilidade entre a Lei interna em vigor e os tratados internacionais que tratam da matéria.

O art. 6 *bis* da Convenção da União de Paris foi o pioneiro na proteção da marca notoriamente conhecida, no qual se protege as marcas de fábrica ou comércio, não registradas em um país, mas que nele auferiram grande

conhecimento por parte do público consumidor. Nesse momento, não se previa expressamente a proteção às marcas de serviço notoriamente conhecidas.

O art. 16.2 do TRIPs incorporou o texto do 6 *bis* da CUP e ampliou o seu âmbito de incidência, porquanto foram expressamente incorporadas as marcas de serviço. Também foi reconhecido expressamente o conhecimento resultante da promoção da marca no país-membro, sem exigência de uso.

O art. 126 da Lei de Propriedade Industrial de 1996 segue a mesma orientação do art. 16.2 do TRIPs.

Por outro lado há os dispositivos que excepcionam o princípio da especialidade, protegendo a marca de alto renome, tratado pelo art. 125 da referida lei. A proteção desta marca estende-se a produtos ou serviços diferentes, mas restringe-se ao território brasileiro, onde deve ser registrada.

O art. 16.3 do TRIPs traz uma proteção que mistura marca de alto renome com marca notoriamente conhecida, quando invoca a proteção do art. 6 *bis* da CUP, de exceção ao princípio da territorialidade, para o caso de bens e serviços não similares àqueles para os quais a marca tenha sido registrada, impondo duas condições: que se verifique conexão entre os bens e serviços e que esta conexão cause prejuízos ao titular da marca conhecida.

Do estudo feito, conclui-se que não se verificam maiores conflitos entre as normas internas e internacionais, o que facilita a aplicação do instituto em nosso ordenamento jurídico. Há uma maior proteção no que refere às marcas de alto renome por parte da lei brasileira, isso, contudo, não é contra as disposições da Convenção da União de Paris nem do TRIPs que devem ser consideradas as normas mínimas das quais deve partir a proteção.

A proteção das marcas notórias tem por objeto o valor patrimonial representado pelo poder atrativo por ela exercidos. Uma proteção não adequada às marcas notórias pode gerar associação, confusão e diluição da marca, o que traz sérios prejuízos tanto aos seus titulares, como aos consumidores.

STRENGER. Irineu. *Marcas e patentes: análise sucinta da Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996.* – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996.